

Hof Den Haag, 21 april 2009, KPN v Benelux-Bureau - 1333

1333

## MERKENRECHT

1333 niet geschikt als onderscheidingsmiddel – geen “secondary meaning”

- teken 1333 niet geschikt is om de waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van de waren en/of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen wordt geëist dat het merk ongeacht tot welke categorie het behoort - geschikt is om de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus van de waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Echter, ook al zijn de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende categorieën merken dezelfde, bij de toepassing daarvan kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek (in casu de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten, dus het grote publiek) niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken. In dit geval bestaat het teken 1333 uit vier cijfers. Volgens KPN betekenen cijfers - anders dan woorden - op zichzelf helemaal niets en moet er een "context" waardoor zij een "secondary meaning" krijgen. Wanneer die "secondary meaning" die van onderscheidingsteken is, is het een merk, aldus KPN. Uit het verzoekschrift, onder 20 en 21, leidt het hof af dat volgens KPN het teken 1333 in verband met telecomdiensten (mede) de "secondary meaning" van herkomstaanduiding heeft. KPN is voorts, zo stelt zij, van plan het teken 1333 intensief te gebruiken als merk en nummer voor abonnee-informatiediensten. Naar het oordeel van het hof zal het relevante publiek het cijfer 1333 niet zien als een teken dat waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Dit blijkt ook uit een door KPN ten processe overgelegd en door het Bureau in zoverre niet betwist rapport van TNS NIPO van 22 januari 2009, waaruit volgt dat 80% van de ondervraagden de vraag waaraan men denkt bij 1333, niet heeft beantwoord ("weet niet"). Hoewel het rapport dateert van anderhalf jaar na het depot, is door KPN niet gesteld dat de beantwoording van de vragen ten tijde van het depot anders zou zijn geweest, noch is daarvan gebleken. Zelfs wanneer het teken wordt gebruikt in de context van telecommunicatiediensten (15% van de ondervraagden heeft geantwoord te denken aan telecom- of een informatiedienst) zegt dat weinig, nu de vraagstelling luidde: "Ik zou u iets willen vragen over telecomdiensten." Daarom moet het ervoor worden gehouden dat het teken 1333 niet geschikt is om de waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van de waren en/of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een beroep op inburgering is in deze

procedure niet gedaan. Dit betekent dat het teken thans ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub b BVIE niet voor inschrijving in aanmerking komt.

## Telefoonnummer beschrijvend voor telecommunicatie-waren en -diensten

- het relevante publiek zal het teken dan begrijpen als een telefoonnummer dat onder meer verwijst naar bepaalde waren en diensten op het gebied van de telefonie/telecommunicatie, zoals telecommunicatie(netwerk)apparatuur, (mobiele) telefoontoestellen en voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatieapparatuur, zodat het teken ten aanzien van die waren en diensten beschrijvend is.

Indien het argument sub B juist zou zijn en het teken onderscheidende kracht zou hebben omdat het door het relevante publiek wordt opgevat als telefoonnummer en men het nummer ziet als een teken dat bepaalde (via dat nummer beschikbare diensten) onderscheidt van andere diensten, wordt - ten overvloede - nog het volgende overwogen. Naar het oordeel van het hof zal - uitgaand van deze veronderstelling - het relevante publiek het teken dan begrijpen als een telefoonnummer dat onder meer verwijst naar bepaalde waren en diensten op het gebied van de telefonie/telecommunicatie, zoals telecommunicatie(netwerk)apparatuur, (mobiele) telefoontoestellen en voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatieapparatuur, zodat het teken ten aanzien van die waren en diensten beschrijvend is. Nu het teken mede is gedeponeed voor deze waren en diensten en een beperking van de goederen en/of diensten in deze procedure niet aan de orde is (zie hierboven onder 8), zal het teken op grond van artikel 2.11, lid I, aanhef en sub c BVIE voor inschrijving als merk niet in aanmerking komen.

Vindplaatsen:

## Hof Den Haag, 21 april 2009

(J.C. Fasseur-van Santen, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur)

IN NAAM DER KONINGIN

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.017.078/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 21 april 2009

inzake

KONINKLIJKE KPN N.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

verzoekster,

hierna te noemen: KPN,

advocaten: [mrs T. Cohen Jehoram](#) en M. Bronneman, beiden te Amsterdam,

tegen

de BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM (MERKEN EN TEKENINGEN OF MODELLEN)

en haar orgaan het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), gevestigd te 's-Gravenhage, verweerder,

hierna te noemen: het Bureau,

gemachtigden: mr P. Veeze en mr C.J.P. Janssen, beiden te 's-Gravenhage.

### **De procedure**

Bij op 22 oktober 2008 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met acht producties) heeft KPN het hof verzocht het Bureau te bevelen over te gaan tot inschrijving van het teken 1333, met nummer 1139872 (en inschrijvingsnummer 0827658), voor alle geweigerde waren en diensten, althans voor de diensten in klassen 38, 41 en 42, althans voor de in het petitum genoemde diensten, althans voor die waren en diensten waarvoor het teken 1333 naar het oordeel van het hof ingeschreven kan worden (voor zover in het depot genoemd), met veroordeling van het Bureau in de kosten van de procedure. Het Bureau heeft bij op 2 december 2008 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift verzocht het verzoek van KPN afte wijzen, met veroordeling van KPN in de proceskosten. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 9 februari 2008. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten aan de hand van plitnotities, KPN door mr T. Cohen Jchoram voornoemd en het Bureau door mr P. Veczc voornoemd, waarbij KPN nog een map met producties (genummerd 9-12) heeft overgelegd.

### **Beoordeling van het verzoek**

I. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

(i) KPN heeft op 23 juli 2007 het woordmerk 1333, onder nummer 1139872, gedeponerd voor de volgende waren en diensten in onderstaande klassen:

Klasse 9: (Tele)communicatie(netwerk)apparatuur en -interfaces; geregistreerde computerprogramma's; apparaten voor het opnemen, het overbrengen, decoderen en het weergeven van geluid, beeld en data; magnetische en optische gegevensdragers en geluidsdragers; computerchips; chipcards en simcards; (mobiele) -telefoontoestellen.

Klasse 38: Telecommunicatie; het verschaffen van toegang tot internet; elektronische overdracht van data; advisering met betrekking tot telecommunicatiediensten, telecommunicatieapparatuur en randapparatuur.

Klasse 41: Opvoeding en amusement, waaronder begrepen onderwijs, opleidingen, cursussen, trainingen en seminars; produceren en uitvoeren van televisieprogramma's, films en video's; ten uitvoer brengen van muziek en van (amusements)programma's.

Klasse 42: Technische advisering inzake het installeren van computersoftware; voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatie- en automatiseringsprogramma's, alsmede van software ten behoeve van netwerken; technische adviezen op het gebied van het ontwerpen, ontwikkelen en/of installeren van software ten behoeve van (tele)communicatie- en automatiserings(netwerk-)apparatuur en interfaces;

technische adviezen, al dan niet via helpdesks, met betrekking tot software en hardware, alsmede met betrekking tot de installatie van software; installeren van computerprogramma's (software); het ter beschikking stellen van computerhardware en -software benodigd voor de overdracht van data en voor het installeren en beheren van websites en andere on-line media; diensten voor IeT-specialisten; ontwerpen, schrijven, aanpassen en actualiseren van telecommunicatie- en automatiseringssoftware; installeren, onderhouden en updaten van software.

Het depot is bij wege van een spoedinschrijving, als bedoeld in artikel 2.8 lid 2 BVIE, onder nummer 827658 ingeschreven op 3 augustus 2007.

(ii) Bij brief van 7 augustus 2007 (productie 2 bij het verzoekschrift) heeft het Bureau KPN haar voorlopige beslissing medegedeeld inhoudende de doorhaling van de inschrijving van het merk. Als reden heeft het Bureau opgegeven:

"Het teken 1333 heeft geen onderscheidend vermogen. Het bestaat enkel uit een telefoonnummer. Deze heeft geen individueel karakter en zal niet als merk worden opgevat. Een dergelijke aanduiding steil de consument niet in staat de waren en diensten in de klassen 119. 38. .J I en-t) van die afkomstig van een andere onderneming te onderscheiden. Bovendien is het teken beschrijvend. Het kan immers dienen tot aanduiding van soort of hoedanigheid van de genoemde waren en diensten. Wij verwijzen naar artikel 2.11. lid I. Slib b. en c. BVIE"

(iii) Bij brief van 5 februari 2008 (productie 3 bij het verzoekschrift) heeft KPN bezwaar gemaakt tegen de voorlopige beslissing.

(iv) Het Bureau heeft bij zijn brief van 21 augustus 2008 (productie 4 bij het verzoekschrift) op het bezwaar gereageerd en daarbij zijn eerdere beslissing gehandhaafd.

(v) Bij brief van 26 augustus 2008 (productie 5 bij het verzoekschrift) heeft het Bureau aan KPN zijn beslissing medegedeeld inhoudende dat de inschrijving van het merk 1333 zal worden doorgehaald.

2. KPN stelt dat uit vorenstaande gang van zaken blijkt dat het Bureau niet onverwijld aan haar heeft kennis gegeven van zijn weigering (beslissing, hof), zoals is voorgeschreven in artikel 2.11, lid 3 en 4 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen (hierna ook te noemen: BVIE). Dat het Bureau zich daarvan bewust is volgt, aldus KPN, uit voormelde brief van 21 augustus 2008 waarin het Bureau vermeldt: "Allereerst stellen wij vast dat de beantwoording van uw brieflanger op zich heeft laten wachten dan wenselijk en aanvaardbaar is. Hiervoor onze excuses H. Nu volgens KPN van een onverwijld mededeling geen sprake is, mocht zij erop vertrouwen dat de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving waren opgeheven.

3. Het Bureau voert aan dat de streeftermijn van een maand (zie de Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden, onder 16 sub e) in dit geval (ruimschoots) is overschreden omdat gewacht is op de uitspraak in een beroepszaak over een

telefoonnummer die mogelijk gevolgen kon hebben voor de onderhavige zaak. Het Bureau betoogt dat KPN door deze gang van zaken in haar belang om in de bezwaarfase nog aanvullende argumenten in te dienen niet is geschaad, daar KPN haar bezwaarschrift eerst op bijna de laatste dag van de bezwaartermijn van zes maanden heeft ingediend.

4. Artikel 2.11, lid 3 en lid 4 BVIE bepaalt: "3. Het Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden. 4. Indien de bezwaren van het Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het merk geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 2.12 genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing"

De (gepubliceerde) Richtlijnen inzake de criteria voor de toetsing van merken op absolute gronden houden onder meer in: Het BBIE streeft ernaar bezwaarschriften binnen een termijn van een maand na ontvangst ervan te beantwoorden. In dit verband merkt het BBIE op bij de afhandeling van bezwaarschriften rekening te houden met de belangen van deposant, en met name de mogelijkheid tot het indienen van nadere argumenten. Hierdoor kan het voorkomen dat bij de afhandeling van bezwaarschriften de brieven die ruimschoots voor het verstrijken van de bezwaartermijn werden ingediend met voorrang worden behandeld ten opzichte van brieven met betrekking tot depots waarbij deposant geen termijn meer zou hebben om nadere argumenten in te dienen.

5. Het hof overweegt dat in het BVIE noch in het Uitvoeringsreglement van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) noch in voormelde Richtlijnen een sanctie is verbonden aan het niet onverwijld beslissen door het Bureau op de aangevoerde bezwaren van de deposant. Naar het oordeel van het hof volgt verder uit hetgeen in de Richtlijnen is vermeld dat de volgorde van binnenkomst van de bezwaarschriften van invloed kan zijn op de volgorde van behandeling door het Bureau. Gelet hierop kan een deposant niet zonder meer erop vertrouwen dat, indien door het Bureau niet onverwijld op de bezwaren wordt beslist, deze bezwaren worden geacht te zijn opgeheven. In dit geval heeft KPN haar bezwaren zeer laat ingediend zodat zij ermee rekening moest houden dat haar bezwaren niet met voorrang zouden worden behandeld. Van schending van het rechtsbeginsel van "equality of arms" doordat het Bureau KPN bijna zeven maanden op zijn beslissing heeft laten wachten is in dit geval, waarin KPN haar bezwaren eerst aan het eind van de bezwaartermijn heeft ingediend, evenmin sprake. Verder geldt dat het niet onverwijld beslissen door het Bureau op zichzelf niet meebrengt dat de inschrijving van het teken moet worden toegestaan dan wel in geval van een spoedinschrijving - moet worden gehandhaafd in strijd

met artikel 2.11 BVIE (vgl. het arrest van het Benelux Gerechtshof van 29 november 2001 inzake Postkantoor, rov. 12-16).

6. In haar verzoekschrift voert KPN een aantal gronden aan die tot inschrijving van het teken 1333 zouden moeten leiden, te weten:

A) dat cijfers "signaalgevers" zijn, dat zij door de context een "secondary meaning" krijgen en aldus als onderscheidingsteken fungeren;

B) dat, als het publiek 1333 zou zien als telefoonnummer, dit niet afdoet aan de onderscheidende kracht van 1333; dat dit juist betekent dat men het nummer ziet als een teken dat bepaalde (via dat nummer beschikbare) diensten onderscheidt van de diensten van andere ondernemingen;

C) dat het Bureau er in zijn beslissing ten onrechte geen rekening mee heeft gehouden dat KPN het merk 1333 ook heeft aangevraagd voor waren en diensten in klasse 41, die alle niets te maken hebben met telecommunicatie en aanverwante zaken.

7. Ad C

Het hof ziet aanleiding eerst grond C te behandelen.

Het verzoekschrift behelst - naast een primair verzoek - een subsidiair verzoek tot inschrijving van het gedeponeerde teken 1333 voor de diensten in klassen 38, 41 en 42 waarvoor de inschrijving is gevraagd, een meer subsidiair verzoek tot inschrijving van het teken voor een aantal met name genoemde diensten waarvoor inschrijving is gevraagd en een nog meer subsidiair verzoek tot inschrijving van het teken voor die waren en diensten (voor zover genoemd in het depot) waarvoor het teken 1333 naar het oordeel van het hof kan worden ingeschreven.

8. Het hof overweegt als volgt. Niet weersproken is dat in de verlengingsfase (met inbegrip van de bezwaarfase) een beperking van de inschrijving tot de genoemde diensten in klasse 38, 41 en 42 niet aan de orde is geweest, evenmin als enige andere beperking in de waren en/of diensten waarvoor het depot is verricht. Dit brengt mee dat zodanige (beperkte) verzoeken evenmin aan de orde kunnen komen in de onderhavige (beroeps)procedure (zie de arresten van het Benelux Gerechtshof van 15 december 2003 (inzake Vlaamse Wegen) en van [29 juni 2006 \(inzake Europolis\)](#)). Derhalve dient het hof bij zijn beoordeling slechts het primaire verzoek, betrekking hebbend op alle waren en diensten waarvoor het depot is verricht, tot uitgangspunt te nemen.

9. Ad A

Het hof zal thans nagaan of het teken op grond van artikel 2.11, lid I, sub b BVIE moet worden geweigerd omdat het elk onderscheidend vermogen mist. Vast staat dat cijfers onderscheidend vermogen kunnen hebben en een merk kunnen vormen (zie artikel 2.1 BVIE). Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen wordt geëist dat het merk ongeacht tot welke categorie het behoort - geschikt is om de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus van de waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Echter, ook al zijn de criteria ter beoordeling van het onderscheidend ver-

mogen voor de verschillende categorieën merken dezelfde, bij de toepassing daarvan kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek (in casu de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten, dus het grote publiek) niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken. In dit geval bestaat het teken 1333 uit vier cijfers. Volgens KPN betekenen cijfers - anders dan woorden - op zichzelf helemaal niets en moet er een "context" waardoor zij een "secondary meaning" krijgen. Wanneer die "secondary meaning" die van onderscheidingssteken is, is het een merk, aldus KPN. Uit het verzoekschrift, onder 20 en 21, leidt het hof af dat volgens KPN het teken 1333 in verband met telecommunicatiediensten (mede) de "secondary meaning" van herkomstaanduiding heeft. KPN is voorts, zo stelt zij, van plan het teken 1333 intensief te gebruiken als merk en nummer voor abonnee-informatiediensten. Naar het oordeel van het hof zal het relevante publiek het cijfer 1333 niet zien als een teken dat waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Dit blijkt ook uit een door KPN ten processe overgelegd en door het Bureau in zoverre niet betwist rapport van TNS NIPO van 22 januari 2009, waaruit volgt dat 80% van de ondervraagden de vraag waaraan men denkt bij 1333, niet heeft beantwoord ("weet niet"). Hoewel het rapport dateert van anderhalf jaar na het depot, is door KPN niet gesteld dat de beantwoording van de vragen ten tijde van het depot anders zou zijn geweest, noch is daarvan gebleken. Zelfs wanneer het teken wordt gebruikt in de context van telecommunicatiediensten (15% van de ondervraagden heeft geantwoord te denken aan telecom- of een informatiedienst) zegt dat weinig, nu de vraagstelling luidde: "Ik zou u iets willen vragen over telecommunicatiediensten." Daarom moet het ervoor worden gehouden dat het teken 1333 niet geschikt is om de waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van de waren en/of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een beroep op inburgering is in deze procedure niet gedaan. Dit betekent dat het teken thans ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub b BVIE niet voor inschrijving in aanmerking komt.

#### 10. Ad B

Indien het argument sub B juist zou zijn en het teken onderscheidende kracht zou hebben omdat het door het relevante publiek wordt opgevat als telefoonnummer en men het nummer ziet als een teken dat bepaalde (via dat nummer beschikbare diensten) onderscheidt van andere diensten, wordt - ten overvloede - nog het volgende overwogen. Naar het oordeel van het hof zal - uitgaand van deze veronderstelling - het relevante publiek het teken dan begrijpen als een telefoonnummer dat onder meer verwijst naar bepaalde waren en diensten op het gebied van de telefonie/telecommunicatie, zoals telecommunicatie(netwerk)apparatuur, (mobiele) telefoontoestellen en voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatieapparatuur, zodat het teken ten aanzien van die waren en diensten

beschrijvend is. Nu het teken mede is gedeponeerd voor deze waren en diensten en een beperking van de goederen en/of diensten in deze procedure niet aan de orde is (zie hierboven onder 8), zal het teken op grond van artikel 2.11, lid I, aanhef en sub c BVIE voor inschrijving als merk niet in aanmerking komen.

11. Aan het vorenstaande doet niet af dat door het Bureau dan wel door buitenlandse toetsende instanties depots bestaande uit cijfers als merk zijn ingeschreven, nu elk depot immers op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Ook een beroep op de harmonisatie van het merkenrecht in Europa., naar het hof begrijpt ingevolge de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1988 L 40/1 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, maakt dit niet anders, evenmin als het - voor zover in deze procedure gehandhaafde - beroep op (het Nederlandse) rechtsbeginsel van de rechtszekerheid (brief van KPN van 5 februari 2008).

12. De slotsom luidt dat de primaire, subsidiaire, meer subsidiaire en nog meer subsidiaire verzoeken van KPN niet voor toewijzing vatbaar zijn. KPN zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten voor zover gevallen aan de zijde van het Bureau. Het hof zal deze naar redelijkheid bepalen als na te melden, daarbij in aanmerking nemend dat het Bureau zich in dit geding heeft laten vertegenwoordigen op de voet van artikel 2.12 lid 2 BVIE.

#### Beslissing

Het hof:

- wijst het door KPN primair, subsidiair, meer subsidiair en nog meer subsidiair verzochte af;
- veroordeelt KPN in de kosten van de procedure en begroot deze tot op deze uitspraak aan de zijde van het Bureau op €1.341,- aan salaris gemachtigde en €303,- aan verschotten.

Deze beschikking is gegeven door mrs J.C. Fasseur-van Santen, T.H. Tanja-van den Broek en MY. Bonneur, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 april 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.